



IFW

DOCKET NO.: 241754US90/phh

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF:

Koichi OKAWA, et al.

SERIAL NO: 10/644,809

GROUP: 2681

FILED: August 21, 2003

EXAMINER: Huy D. NGUYEN

FOR: BASE STATION, MOBILE COMMUNICATION SYSTEM, AND
COMMUNICATION METHOD

LETTER

Mail Stop DD
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith is a Korean Office Action for the Examiner's consideration. The reference cited therein has been previously filed on January 13, 2004.

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.


Bradley D. Lytle

Registration No. 40,073

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220
(OSMMN 10/05)

Joseph Scafetta, Jr.
Registration No. 26,803
Katherine P. Barecchia

Registration No. 50,607



(Translation)

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

NOTICE TO SUBMIT A RESPONSE

APPLICANT: NTT DoCoMo, Inc.

ATTORNEYS: YOU ME Patent & Law Firm

PATENT APPLICATION NO.: 10-2003-0058303

TITLE: BASE STATION, MOBILE COMMUNICATION SYSTEM, AND COMMUNICATION METHOD

With respect to the above-identified application, the applicant is hereby notified of an Office Action based on the grounds as stated below according to Article 63 of the Patent Act and invited to submit a response and/or an amendment, if any, by November 30, 2005.

[GROUNDS]

1. The specification is objected to under Article 42(3) of the Patent Act, because the specification is not described in such a way as to enable any person skilled in the art to which it pertains to work the invention,

① In description of Fig. 5 on page 14, the terms "the transmitted-data 2" and "the modulated transmitted-data 2" indicate different objects, however they are using the same reference numeral "2", and in the description of Fig. 11a and Fig. 11b on page 34, the first occurrence of "Fig. 11b" is not supposed to read "Fig. 11b" but to read "Fig. 11a".

② Claims 1, 6, and 7 are rejected under Article 42(4) of the Patent Act, as being incomplete for omitting essential elements (or steps), such omission amounting to a gap between the elements (or steps). The omitted elements are those for determining whether or not the mobile station is capable of receiving the directional beam.

2. Claims 1-7 are rejected under Article 29(2) of the Patent Act, as being unpatentable over EP0812026 A2 (hereinafter referred to as "cited reference"),

① The claims recite systems and methods of communicating using a directional antenna and an omnidirectional antenna by selecting a directional antenna in the case of being capable of receiving a directional beam, or selecting an omnidirectional antenna in the case of being incapable of receiving a directional beam.

② However, a directional antenna, an omnidirectional antenna and a controller configured to select one of them as claimed in claims 1 and 6 correspond to a directional antenna, an

omnidirectional antenna and a controller of the cited reference, and selecting one of the directional antenna and the omnidirectional antenna is disclosed or suggested in the cited reference.

③ Claims 2-5 further defining base station of claim 1 would also have been obvious to those skilled in the art at the time the application was filed from the teachings of the cited reference.

Each step of claim 7 is also similar to technical features as disclosed in the cited reference.

Therefore, claims 1-7 would have been easily conceived from the cited reference.

[APPENDED]

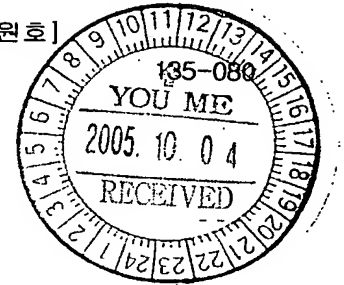
1. a copy of EP0812026 A2

September 30, 2005

Examiner
Examination Bureau
Korean Intellectual Property Office

발송번호: 9-5-2005-049447964
발송일자: 2005.09.30
제출기일: 2005.11.30

수신 서울 강남구 역삼동 649-10 서림빌딩 12층
(유미특허법인)
유미특허법인[김원호]



특 허 청 의견제출통지서

출 원 인 명 칭 가부시키가이샤 엔.티.티.도코모 (출원인코드: 519986038523)
주 소 일본 도쿄도 지요다쿠 나가타초 2초메 11번 1고
대 리 인 명 칭 유미특허법인
주 소 서울 강남구 역삼동 649-10 서림빌딩 12층(유미특허법인)
지정된변리사 김원호 외 1명

출 원 번 호 10-2003-0058303
발 명 의 명 칭 기지국, 이동 통신 시스템, 및 통신 방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법 시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

[이유]

1. 이 출원은 발명의 상세한 설명 및 특허청구범위의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제3항 및 제4항제3호의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.
2. 이 출원의 특허청구범위 제1-7항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

1. 본 출원의 발명의 상세한 설명 및 특허청구범위 제1,6,7항에 있어서
가. 도5에 대한 설명(명세서 14쪽 40문단) 중 '송신된 데이터(2)'와 '변조된 송신 데이터(2)'는 서로 상이한 대상인데 동일한 도면부호를 사용하고 있고, 도11a 및 도11b에 대한 설명(명세서 34쪽 94문단) 중 첫 번째 등장하는 '11b'는 도면 번호를 잘못 인용하고 있는 것으로 보입니다(특허법 제42조제3항).
- 나. 특허청구범위 제1,6,7항에는 이동국의 지향성 빔의 수신 여부를 판단하기 위한 필수 구성요소 또는 절차가 포함되어 있지 않아 제1,6,7항에 기재된 사항만으로는 발명의 목적을 달성할 수 없는 것으로 보입니다(특허법 제42조제4항제3호).

2. 본 출원의 발명은 기지국에 지향성 및 무지향성 안테나를 구비하고, 이동국이 지향성 빔의 수신이 가능하면 개별 데이터를 지향성 안테나를 통해서 통신하고, 지향성 빔의 수신 이 불가능하면 개별 데이터를 무지향성 안테나를 통해서 통신하는 방법 및 시스템에 관한 것입니다.

가. 본원발명 제1,6항의 지향성 안테나, 무지향성 안테나, 지향성 빔의 수신 여부에 따라서 지향성 또는 비지향성 안테나를 선택하도록 하는 안테나 제어기는 유럽공개특허 제 812026호(1997.12.10. 이하 '인용발명' 이라한다)에 나타난 지향성 안테나, 무지향성 안테나, 제어기에 각각 대응되어 유사하고, 이동국이 지향성 빔의 수신 여부에 따라 지향성 또는 무지향성 안테나를 선택하는 특징도 유사합니다.

나. 본원발명 제2-5항은 제1항에 부가하여 기지국을 구체화 하고 있으나, 이는 인용발명에 나타난 기술을 바탕으로 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자' 라 한다)에 의한 단순한 설계 변경사항에 해당하는 것으로 보입니다.

다. 본원발명 제7항에 기재된 각 단계는 인용발명에 나타난 기술적 특징과 유사합니다.

그러므로 본원발명 제1-7항에 기재된 사항은 인용발명에 나타난 기술을 바탕으로 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것입니다(특허법 제29조제2항).

[첨 부]

첨부1 유럽공개특허 제0812026호(1997.12.10) 1부. 끝.

2005.09.30

특허청

전기전자심사국
통신심사담당관실

심사관

김상우



<< 안내 >>

명세서 또는 도면 등의 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 3,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 13,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.

보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허법·실용신안법·디자인보호법및상표법에 의한 특허료·등록료와 수수료의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요일·휴무일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.

보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로(www.giro.go.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.

문의사항이 있으시면 ☎(042)481-8356로 문의하시기 바랍니다.

서식 또는 절차에 대하여는 특허고객 콜센터(☎1544-8080)로 문의하시기 바랍니다.